

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione

30-04-2018

MORETTI

vs

MORETTI



Chiodo del 1630

MORETTI **contro** MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN),

Italia

– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15, 12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.

2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione

codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto

nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo

che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 per il marchio figurativo ' '.

L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 343 696 per

il marchio denominativo "MORETTI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),

RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i

prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano

dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende

dall'apprezzamento,

nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di

reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza

dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi

distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di

riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.

Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande

alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.

Il vino del marchio impugnato è compreso nell'ampia categoria delle bevande alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,

che i loro prodotti:

– [...] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di

clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell'Azienda.

La tipologia

di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.

– “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI” dell'Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno

specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il

sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha

intenzione di produrre birra in futuro”.

– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non

trova concorrenza da parte dell'Opponente, il cui successo commerciale è incentrato

sulla produzione di sole birre.”

La Divisione d'Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati

in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro

definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti.

Infatti, qualsiasi

uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti non è rilevante per il

raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di

confusione in relazione ai prodotti su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è

rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva

(16/06/2010, T487/08,

Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MORETTI

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,

auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva

prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e

dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento verbale 'VITICOLTORI DAL 1630' del segno impugnato ha un significato

in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua

italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un

elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica

dell'operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a "coloro

i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,

alla viticoltura dall'anno 1630". Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di

colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto

significato in relazione a prodotti nella Classe 30.

Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo "classico" e nella parte superiore l'elemento verbale "MORETTI" riprodotto utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la rappresentazione della lettera "R", la cui estremità inferiore risulta essere allungata così finendo al di sotto della successiva lettera "E".

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.

Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i

segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di

principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul

consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non

tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione

utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi

(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo "MORETTI".

Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i

quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell'elemento figurativo del marchio

impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc'anzi. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del

termine distintivo "MORETTI", presente in modo identico in entrambi i segni. La

pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi "VITICOLTORI DAL 1630", del marchio contestato, che sono però parte di un'espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendenzialmente pronunciata dai consumatori.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale sono uno non-distintivi e l'altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono concettualmente molto simili.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto

nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente

distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si

baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore

risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di

riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere

identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione

medio.

L'identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che

valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di

riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei

marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti

e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi

e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto

di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel

termine distintivo "MORETTI", che è l'unico elemento del marchio anteriore. Per

quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi

sono

secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l'appunto le

differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di

confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è

sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.

11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del

22/09/2017 hanno altresì rivendicato l'esistenza di tre registrazioni di marchio che

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7

sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente

opposizione, oltre a segnalare l'esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà

già intercorse tra le parti del presente caso.

Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un

marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e

non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito

del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o

meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima

della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella

misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del

richiedente.

I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa "ex art. 53 Par. 1 lett.

A) Regolamento

CE n. 207/2009" del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal

riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell'ambito del

presente

procedimento d'opposizione ma deve essere sollevata nell'ambito di un'azione autonoma.

I richiedenti sostengono, altresì, la "malafede, quanto meno sub specie di condotta

temeraria" con cui l'opponente avrebbe agito sia al momento del deposito dell'opposizione che in sede di osservazioni integrative.

Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente procedimento d'opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi

alle autorità competenti.

Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto

infondate.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa

d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1,

lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,

paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da

rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza,

fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Decisione sull'opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi

con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il

ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal

giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è

stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria

scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera

presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.